



# Marken überwachen

Eine Informationsbroschüre  
von Patentanwalt Dipl.-Ing. Wolfgang Heisel

Impressum:  
HEISEL Patente Marken Designs  
Patentanwaltskanzlei in Deutschland, Schweiz und Österreich.

© 2016, Wolfgang Heisel, Patentanwalt, Dipl.-Ing.

PROFIT  
MEDIA ORGANIZATION COMMUNICATION  
IDEA ONLINE STRATEGY PEOPLE  
CAMPAIN ADVERTISEMENT GOAL  
SUCCESS BUSINESS

# TRADEMARK

MARKETING  
PRODUCT SOLUTION IDENTITY  
PROMOTION BUDGET BRAND SALES  
CONCEPT CUSTOMERS RECOGNITION  
BRANDING

Sie haben den Namen für Ihr Unternehmen bereits gefunden oder eine Bezeichnung für Ihr Produkt generiert?

Ein Logo ist bereits entwickelt worden?  
Eine MARKE ist geschaffen.

## Werthaltigkeit

Mit zunehmender Verwendung, Bewerbung und auch Alter der **Marke** nehmen deren Wichtigkeit und damit auch deren Wert zu.

Um diesen Wert und die Alleinstellung zu erhalten, ist es aber auf der anderen Seite ebenfalls wichtig, ähnliche Marken und Markenmeldung Dritter zu **überwachen** und möglicherweise gegen diese auch vorzugehen. Dieses Vorgehen verhindert, dass die eigene Marke verwässert und immer mehr ähnliche Marken neben der eigenen Marke platziert sind. Der Verbraucher hat dann Schwierigkeiten, die eigene Marke genau zu bestimmen und diese mit den angebotenen Waren und Dienstleistungen in Verbindung zu bringen. Der **Wert** der eigenen Marke geht damit verloren. Die mit der Marke verbundene und bisher aufgebrauchte Werbung war nicht nachhaltig.

# Marken mit dem Wortbestandteil STEP

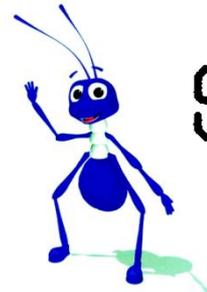
7 1 145 402 Q 1191/7 Wz



DIE NEUE ROHBAUTREPPE



ISI - STEP



Your 1st step to the top



Stuttgarter Engineering Park



PERSONALSERVICE GmbH



## Möglichkeiten

Werden ähnliche oder verwechselbare jüngere Zeichen durch den Markeninhaber entdeckt und dies rechtzeitig, so kann auf sehr günstige und einfache Art und Weise **Widerspruch** vor dem jeweiligen Patentamt erhoben werden. Dies ist ein kostengünstiges Verfahren, bei dem in der Regel jede Partei ihre eigenen Kosten trägt. Eine ergänzende oder sogar eine alternative Möglichkeit, ist die sogenannte **Vorrechtsvereinbarung**. Sie dient dazu, die Regeln zwischen den Parteien zu definieren, wie die Marken nebeneinander bestehen können (Beispiel: unterschiedliche Marktsegmente, bestimmte grafische Gestaltung etc.). Diese Möglichkeit ist im Vorfeld und in der Regel vor Ablauf der Widerspruchsmöglichkeit zu prüfen.

Die Widerspruchszeit ist jedoch begrenzt. Sie beträgt **3 Monate gerechnet** ab der Veröffentlichung in dem Register des Patentamts. Ist die Zeit verstrichen, so ist eine Löschung nur noch auf dem Weg über ein ordentliches Gericht möglich. Dieses Verfahren wird nach dem Gegenstandswert der Marke berechnet und kostet damit ein Vielfaches des Widerspruchsverfahrens. Unterliegt man in diesem Verfahren, so muss man sowohl die eigenen als auch die Kosten der Gegenpartei tragen.

Aus diesem Grund ist es wichtig, so **früh** wie möglich die ähnlichen mit der eigenen Marke verwechselbaren Zeichen zu erfahren und die notwendigen Schritte einzuleiten.

# Verwechselbare Marken

## Beispiel

Die ältere Marke ZACHOS, eingetragen für Getränke ist verwechselbar mit der auch graphisch gestalteten Marke ZAOS, die für alkoholische Getränke angemeldet worden ist. Die Eintragung von ZAOS konnte verhindert werden.



## Beispiel

Die ältere Marke NAVITIMER, eingetragen u.a. für Uhren kann erfolgreich gegen die jüngere Marke MARITIMER, ebenfalls eingetragen für Uhren vorgehen.

# Markenüberwachung

## Umfang

Um verwechselbare Marken bzw. Markenmeldungen zu ermitteln, ist es notwendig, regelmäßig die entsprechenden Register des jeweiligen Patentamts hinsichtlich der Neuanmeldungen zu überwachen.

Werden ähnliche Marken beispielsweise in **Deutschland** überwacht, so ist es notwendig,

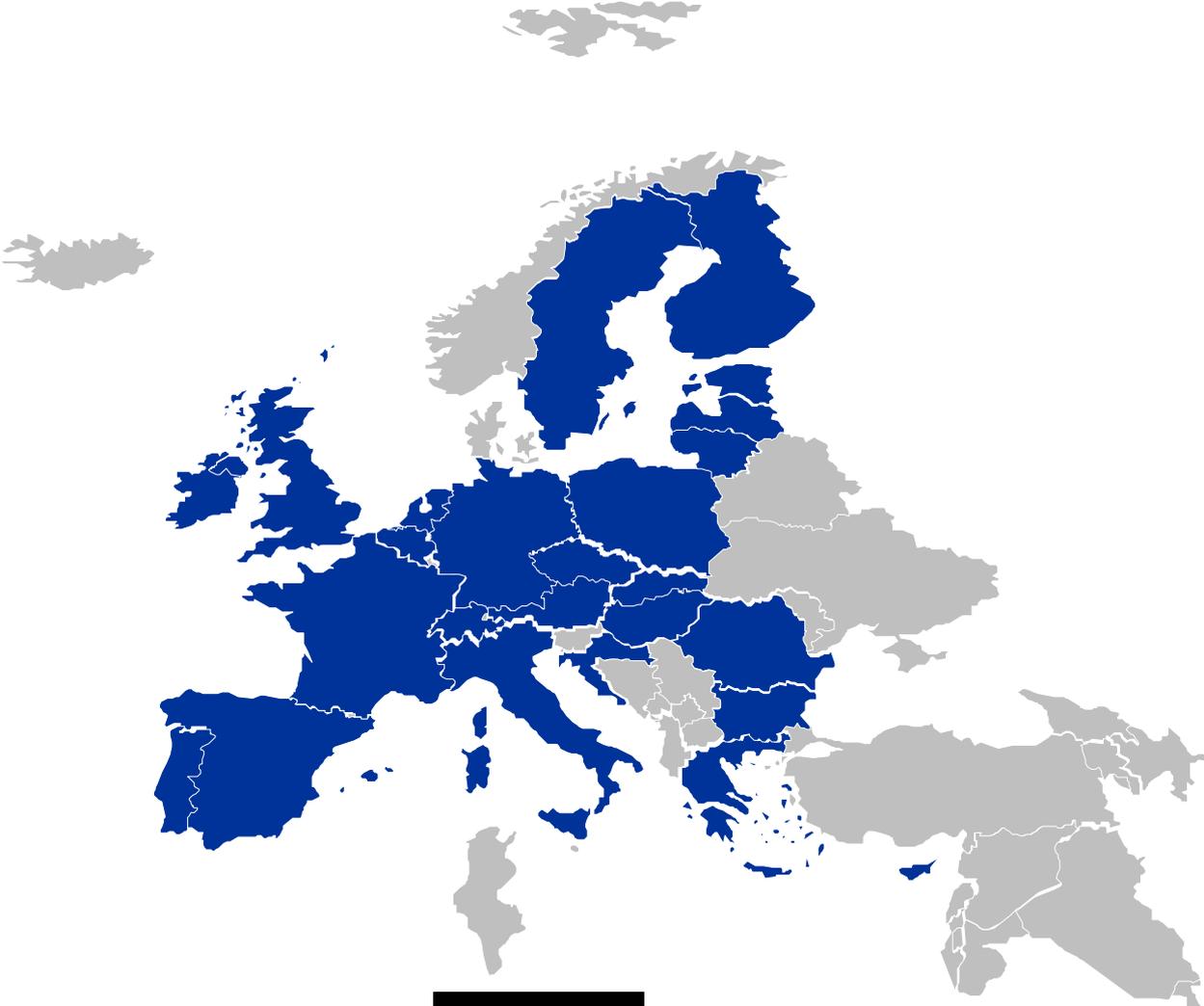
### Gründe für die Markenüberwachung

- 1 Vermeidung der Verwässerung und damit Schwächung der eigenen Marke
- 2 Beseitigung der ähnlichen jüngeren Marke durch kostengünstiges Widerspruchsverfahren möglich

- neben dem **deutschen** Register auch das **EU-Register** und das **internationale Register** zu beobachten, da auch hier Markenrechte mit Benennung und Bestimmung Deutschland erreicht werden; und
- neben identischen Markenmeldungen/Zeichen auch ähnliche Zeichen zu überwachen, da diese ebenfalls verwechselbar sein können und die eigene Marke gefährden.

Aus diesem Grund bieten wir ausschließlich Ähnlichkeits-Überwachungen nur gemeinsam in den Registern in **Deutschland DE, Schweiz CH, Österreich AT sowie Europäische Union EU und internationalem Register IR** an. Denn nur dies macht Sinn.

# Gebiete der Ähnlichkeitsüberwachung



## Ergebnisse

Die Ergebnisse werden per E-Mail zuverlässig monatlich als Datei in einem pdf-Format zugesandt. Eine **rechtliche** Bewertung der Ergebnisse ist mit eingeschlossen.

In den Ergebnislisten sind zum einen das Überwachungsprofil und zum anderen die einzelnen Treffer übersichtlich geordnet und nach den jeweiligen Ländern aufgelistet, wobei jeder Treffer die Marke sowie das mit der Marke verbundene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und die damit verbundenen Fristen darstellt.

**Ihre Marke ist uns wichtig.**

Recherche-Informationen	
<b>Überwachte Marke</b>	STEP3
<b>Überwachungszeitraum</b>	01.11.2015 – 31.12.2015
<b>Treffer</b>	15
<b>Sortierung</b>	Qualität (Z-A), Markennummer (A-Z)
<b>Ämter</b>	DE, EM, CH, AT, I
<b>Such-Modus</b>	Ähnlichkeitssuche

Datenbestand	letzte Aktualisierung	Publikation
<b>DPMA</b>	01.11.2015	02.11.2015
<b>HABM</b>	01.11.2015	02.11.2015
<b>WIPO</b>	01.11.2015	02.11.2015
<b>IGE</b>	01.11.2015	02.11.2015
<b>ÖPA</b>	01.11.2015	02.11.2015

Beispiel einer Darstellung eines Suchprofils

# Beispiel einer Darstellung eines Überwachungsergebnisses

---

## 4 EM12474474 86% 2-Step Cooling

**Rechtsstand:** Anmeldung veröffentlicht (Bekanntgemacht)

**Anmeldedatum:** 02.01.2014

**Eintragungsdatum:**

**Nizzaklasse:** 11

**Inhaber:** SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.



### Waren & Dienstleistungen

11 Klimaapparate; Luftsterilisatoren; Elektrische Backöfen; Wäschetrockner, elektrische; Elektrische Kühlschränke; Leuchtdiodenlampen; Mikrowellengeräte [Kochgeräte].

---

## 5 EM12276853 85% STEP 1 SKIN EQUALIZER

**Rechtsstand:** Angemeldet

**Anmeldedatum:** 04.11.2013

**Eintragungsdatum:**

**Nizzaklasse:** 03

**Inhaber:** MAKE UP FOR EVER (société anonyme)

**Notizen:** keine Verwechselbarkeit, da unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen

**Bewertung:** 3 - niedrige Priorität



### Waren & Dienstleistungen

03 Produits de maquillage ; base de maquillage pour le teint, pour les yeux et pour les lèvres ; fards à paupière ; fards à joues en poudre ; fards à joues en crème ; fonds de teint en poudre ; fonds de teint en crème ; mascaras ; poudres libres pour le visage ; rouge à lèvres ; crayons pour le contour des lèvres ; brillants à lèvres ; crayons pour les yeux ; crayons eye-liners ; crayons pour les sourcils ; crèmes, lotions, gels et laits pour démaquiller les yeux et la peau .

---

## 12 AT00046/2014 80% STEPFOR 4

**Rechtsstand:** Angemeldet

**Anmeldedatum:** 10.01.2014

**Eintragungsdatum:**

**Nizzaklasse:** 07, 09, 37, 42

**Inhaber:** Step Four GmbH

**Notizen:** Zeichen ähnlich; Dienstleistung in gleicher Klasse 42 noch nicht näher spezifiziert; lt. Internetseite www.step-four.at eher keine Kollisionsgefahr

**Bewertung:** 2 - mittlere Priorität



---

## 14 CH00651857 78% Steppen Wolf Capital LLC

**Rechtsstand:** Eingetragen

**Anmeldedatum:** 18.11.2013

**Eintragungsdatum:** 05.12.2013

**Nizzaklasse:** 35, 36, 42

**Inhaber:** Green Shoots Capital LLC



### Waren & Dienstleistungen

35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten

## Bewertung

Die Ergebnisse werden anwaltlich bewertet und Empfehlungen für das weitere Vorgehen ausgesprochen. Zusätzlich ist es möglich, sich telefonisch über das weitere Vorgehen abzustimmen.

Da die einzelnen Treffer **kommentiert** und bei entsprechender Wichtigkeit farblich gekennzeichnet sind, ist es mit nur **wenig Arbeitsaufwand** verbunden, die nächsten notwendigen Schritte zu erkennen, damit die eigene Marke nicht Gefahr läuft, durch ähnliche oder verwechselbare Zeichen verwässert zu werden. Unklarheiten oder Fragen oder auch die nächsten Schritte können mit uns direkt per E-Mail oder auch gern telefonisch sofort besprochen werden, ohne dass weitere Kosten entstehen. Die Gespräche dienen der Orientierung und Abwägung für das weitere Vorgehen.

Ein **Widerspruch** kann dann zügig ausgearbeitet und bei dem jeweiligen Patentamt des entsprechenden Landes frist- und zielgerecht hinterlegt werden. Dennoch wird auch versucht, parallel oder sogar vor dem Widerspruch, wenn noch ausreichend Zeit verbleibt, eine **Einigung** zwischen den Parteien zu erzielen, so dass eine deutliche Abgrenzung der Marken herbeigeführt werden kann.

Denn es besteht durchaus die Möglichkeit, dass zwei identische Marken mit zumindest ähnlichem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis parallel bestehen, wenn beispielsweise die Marktsegmente klar getrennt sind und somit für den Verbraucher überhaupt keine Verwechslungsgefahr erkennbar wird. Eine solche Vereinbarung wird auch **Vorrechtsvereinbarung** genannt.

# Beispiel einer Vorrechts- und Abgrenzungsvereinbarung<sup>1</sup>

zwischen

\_\_\_\_\_

– nachfolgend Markeninhaberin genannt –

und

\_\_\_\_\_

– nachfolgend Anmelderin genannt –

## I. Verpflichtungen der Anmelderin

1. Die Anmelderin verpflichtet sich, aus der Eintragung und Benutzung ihrer Marke \_\_\_\_\_ gegen die Marken der Inhaberin \_\_\_\_\_ keine Rechte herzuleiten, insbesondere Neueintragungen und Eintragungen ähnlicher Marken zu dulden, ausgenommen solcher, die mit der angemeldeten Marke identisch sind.
2. Die Anmelderin verpflichtet sich, die Marke \_\_\_\_\_ ausschließlich für \_\_\_\_\_, zu benutzen.
3. Die Anmelderin verpflichtet sich, die angemeldeten Waren in der Klasse \_\_\_\_\_ sowie die Dienstleistungen in der Klasse \_\_\_\_\_ löschen zu lassen. Eine Löschungsbestätigung ist vorzulegen.

## II. Verpflichtung der Markeninhaberin

1. Die Markeninhaberin verpflichtet sich, der Eintragung und Benutzung der angemeldeten Marke unter den unter Ziff. I. genannten Voraussetzungen zuzustimmen und den Widerspruch gegen die Eintragung zurückzunehmen.
2. Die Inhaberin verpflichtet sich, ihre vorgenannte Marke nicht für \_\_\_\_\_ zu benutzen.

## III. Allgemein

1. Diese Vereinbarung gilt für alle Länder, in denen die Inhaberin ältere Rechte hat oder erwirbt.
2. In den Ländern, in denen der Anmelderin ältere Rechte zustehen oder von ihr erworben werden, wird sie der Markeninhaberin die Eintragung und Benutzung ihrer Marken unter entsprechenden Voraussetzungen gestatten.
3. Die Parteien verpflichten sich, die Pflichten aus dieser Vereinbarung ihren Rechtsnachfolgern und Lizenznehmern aufzuerlegen.

.....

---

<sup>1</sup> Dies ist nur als Beispiel zu verstehen und ersetzt in keinem Fall eine vollständige und auf den Einzelfall ausgerichtete Vereinbarung noch eine vollumfängliche Rechtsberatung

# Durchführung

## Einfach

Wir analysieren Ihre Marke und entwickeln das Suchprofil, das Grundlage für die Markenüberwachung ist. Hierfür übermitteln Sie uns die Marke sowie die Waren und Dienstleistungen, die mit der Marke verbunden sind. Auszuwählen ist eine der drei Tarifarten. Das Überwachungsprofil wird ständig optimiert und gegebenenfalls auch an Ihre Bedürfnisse angepasst. Ohne Mehrkosten.

## Flexibel

Die Markenüberwachung kann **jederzeit** auf die tatsächlichen Bedürfnisse angepasst werden und ist zudem monatlich **kündbar**.

## Kostengünstig

Sofern **Serienzeichen** überwacht werden, kann es in vielen Fällen genügen, nur den gemeinsamen Bestandteil der Marken zu überwachen.

Wird ein Markenportfolio von mehr als 10 Marken überwacht, wird ein **Rabatt** gewährt.

## Zielführend

Da die Überwachungsergebnisse durch einen **Patent- und Markenanwalt** begutachtet und beurteilt werden, erhalten Sie nur die wirklich relevanten Treffer, um sich selbst auch ein Bild von der möglichen Konkurrenzsituation machen zu können. Mit anderen Zeichen werden Sie nicht belastet.

## Kosten

	BASE	TOP	FLEX
Marke	Wort- oder Wort-/Bildmarke		
Länder	in den Ländern: DE, CH, AT, Europäische Union (EU) sowie Internationales Register (IR) mit Benennung mindestens eines der Länder DE, CH, AT, EU		
Umfang	<b>ohne rechtliche Beurteilung</b> Lieferung monatl. per E-Mail	<b>mit rechtlicher Kurzbeurteilung</b> Lieferung monatl. per E-Mail	<b>mit rechtlicher Kurzbeurteilung</b> Lieferung monatl. per E-Mail
Kosten	<b>130,00 € / Jahr*</b>	<b>250,00 € / Jahr*</b>	<b>30,00 € / Monat*</b>
Laufzeit	jeweils 12 Monate, autom. Verlängerung	jeweils 12 Monate, autom. Verlängerung	Monatlich, mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit

\*Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und sind im Voraus zu begleichen.

Sofern ein Kollisionsfall festgestellt wird, erstellen wir in Absprache mit Ihnen und im Einzelfall eine umfangreiche Analyse, um zu entscheiden, ob tatsächlich ein Widerspruch sinnvoll und erfolgreich ist. Kosten hierfür pauschal **90,00 €**.

HEISEL  
Patente Marken Designs  
Intellectual Property  
Propriété Intellectuelle

Internet: [www.marke-ueberwachen.de](http://www.marke-ueberwachen.de)

